

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 1/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Oktober 2003

Weigel
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

TEILBESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 197 81 850.1-53

der Intel Corporation, eine Gesellschaft n.d. Ges. d. Staates Delaware, Santa Clara, Calif. (Vereinigte Staaten von Amerika),

Anmelderin und Beschwerdeführerin,

Verfahrensbevollmächtigte: Patentanwälte Zenz Helber Hosbach & Partner GbR,
Huyssenallee 58 – 64, 45128 Essen,

weiterer Verfahrensbeteiligter:

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts, Zweibrückenstr. 12,
80331 München,

Beitretender,

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm sowie der Richter Dr. Schmitt, Dipl.-Ing. Bertl und Dipl.-Ing. Prasch

beschlossen:

- I. Die Beschwerde wird insoweit zurückgewiesen, als es um die Erteilung des Patents im Umfang der mit der Eingabe vom 20. Januar 2000 geänderten Patentunterlagen geht (Hauptantrag).

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

- II. Das Verfahren über die Beschwerde im übrigen (Hilfsantrag) wird bis zur Rechtskraft der Zurückweisung der Beschwerde nach Ziff. I. ausgesetzt.

Gründe

I.

Die vorliegende Sache wurde am 26. Juni 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt als PCT-Anmeldung mit Bestimmungsland Deutschland unter der Bezeichnung

"ein Prozessor und ein Verfahren zum spekulativen Ausführen von Befehlen aus mehreren von einem Verzweigungsbefehl angezeigten Befehlsströmen"

eingereicht. Es wurde die Priorität vom 28. Juni 1996 in den Vereinigten Staaten von Amerika (08/672,621) in Anspruch genommen.

Die Anmeldung enthält nach den mit der Eingabe vom 20. Januar 2000 eingereichten, geänderten Unterlagen den Patentanspruch 1, der auf einen „Mikroprozessor zum Verarbeiten von Befehlen“ gerichtet ist, mit den Unteransprüchen 2 bis 9, ferner – hier unbeachtlich - den Patentanspruch 10, der ein „Verfahren zum Verarbeiten von Befehlen in einem Programm in einem Mikroprozessor“ betrifft, nebst den Unteransprüchen 11 bis 18 und schließlich den Patentanspruch 19, der ein „Computersystem, aufweisend:einen Mikroprozessor nach einem der Ansprüche 1 bis 9“ umfasst.

Der Patentanspruch 1 lautet mit einer Gliederung, die nur die vorgegebenen Absätze nummeriert:

1. Mikroprozessor zum Verarbeiten von Befehlen, die einen eine auflösende Bedingung enthaltenden Verzweigungsbefehl, einen ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, sofern die Bedingung als erfüllt aufgelöst, und einen zweiten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, sofern wenn die Bedingung als nicht erfüllt aufgelöst wird, umfassen, wobei der Mikroprozessor aufweist:
2. eine Heranholeinheit zum Heranholen von Befehlen aus einem Speicher;
3. eine mit der Heranholeinheit gekoppelte Verzweigungsvorhersagelogik, die die Auflösung der Bedingung vorhersagt und feststellt, ob eine richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung unwahrscheinlich ist; und
4. eine von der Verzweigungsvorhersagelogik abhängige Strommanagementlogik, die die spekulative Ausführung von Befehlen aus sowohl dem ersten als auch dem zweiten Codeabschnitt vor der Auflösung der Bedingung anweist, sofern festgestellt worden ist, daß eine richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung unwahrscheinlich ist,

5. wobei dann, wenn die Verzweigungsvorhersagelogik feststellt, daß die richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung nicht unwahrscheinlich ist, die Strommanagementlogik die spekulative Verarbeitung des ersten Codeabschnitts anweist, sofern die Vorhersagelogik vorhersagt, daß die Bedingung als erfüllt aufgelöst wird, und die Verarbeitung des zweiten Codeabschnitts anweist, sofern die Vorhersagelogik vorhersagt, daß die Bedingung als nicht erfüllt aufgelöst wird.

Der Patentanspruch 19 lautet:

Computersystem, aufweisend:

einen Speicher, der Befehle in einem Programmablauf speichert, wobei der Programmablauf einen Verzweigungsbefehl mit einer aufzulösenden Bedingung, einen ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Bedingung als erfüllt aufgelöst wird, und einen zweiten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Bedingung als nicht erfüllt aufgelöst wird, enthält;

einen mit dem Speicher gekoppelten Bus, der Informationen austauscht, und

einen Mikroprozessor nach einem der Ansprüche 1 bis 9.

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsstelle für Klasse G06F des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluß vom 6. November 2000 zurückgewiesen mit der Begründung, wegen fehlenden Rechtsschutzinteresses seien die Bedingungen für eine Nebenordnung der Patentansprüche 1 und 19 nicht erfüllt.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin; der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Beschwerdeverfahren beigetreten.

Die Anmelderin trägt vor, sie habe ein Rechtsschutzinteresse an einem Patentbegehren, das die beiden Patentansprüche 1 und 19 umfasse. Das Interesse werde schon durch Einreichung des Patentbegehrens bekundet, ohne dass es positiv nachgewiesen werden müsse. Sein Fehlen sei vielmehr von der Erteilungsbehörde festzustellen.

Für das Bestehen des Rechtsschutzinteresses sei kein abweichender Schutzbereich notwendig, d.h. bei einer Nebenordnung müsse nichts Zusätzliches hinzugefügt werden; dies werde vom Patentgesetz nicht verlangt. Wenn in einer Erfindung mehrere Ausgestaltungen möglich seien, könne dies in einer Anmeldung erfolgen. Der Mikroprozessor müsse nicht zwangsläufig in einem Computersystem verwendet werden; es sei z.B. auch eine Verwendung in einer Digitalkamera denkbar.

Auch wenn der Fachmann in dem Patentanspruch 19 nichts Neues gegenüber dem Patentanspruch 1 erkenne, könne die Formulierung Auswirkungen in zivilgerichtlichen Verletzungsverfahren haben, da der Schutzbereich nicht im Erteilungsverfahren festgelegt werden könne. Das Rechtsschutzinteresse könne durch Vorteile bei Lizenzverhandlungen oder in möglichen Verletzungsverfahren in Deutschland begründet werden, wie etwa eine nach dem Patentanspruch 19 günstigere Bezugsgröße mit der Folge höherer Lizenzgebühren oder Schadenersatzansprüche. Es genüge aber auch, wenn in irgendeinem anderen Land sich möglicherweise eine bessere Rechtsposition ergebe. Beispielsweise könnte eine Änderung wie die Streichung des Patentanspruchs 19 negative Auswirkungen bei einem Verletzungsverfahren in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Den Patentanspruch 19 weiterzuverfolgen, stelle auch keine missbräuchliche Rechtsausübung dar.

Im übrigen sei im patentamtlichen Verfahren die hilfsweise beantragte Anhörung unterblieben und so der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt worden. Damit leide das Verfahren an einem wesentlichen Mangel.

Die Anmelderin beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Erteilung des Patents zu beschließen
im Umfang der mit Eingabe vom 20. Januar 2000 geänderten Patentunterlagen,
hilfsweise auf der Grundlage der mit dieser Eingabe eingereichten Patentansprüche 1 bis 18 und der geänderten Beschreibungseinleitung, bei der auf Seite 3 in den Zeilen 30 und 31 die Worte „bzw. ein Computersystem mit den Merkmalen des Anspruchs 19“ gestrichen sind.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts macht, ohne einen Antrag zu stellen, geltend, der Patentanspruch 19 dürfe als Nebenanspruch mangels Rechtsschutzinteresses nicht zugelassen werden. Denn dieser Anspruch weise gegenüber dem Patentanspruch 1 aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns keine neuen Aspekte auf, die über Selbstverständliches hinausgingen. Ein Nebenanspruch müsse eine unabhängige Lösung zu demselben Problem enthalten. Dies sei hier nicht der Fall. Dabei komme es nicht auf die Formulierung an, hier die Rückbeziehung am Anspruchsende, um zu erkennen, ob ein Neben- oder ein Unteranspruch vorliege.

II.

Die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde hat bezüglich des Hauptantrags – Erteilung des Patents im Umfang der mit der Eingabe vom 20. Januar 2000 geänderten Patentunterlagen – keinen Erfolg. Der Patentanspruch 19 neben dem Patentanspruch 1 ist unzulässig, da insoweit das Rechtsschutzinteresse (Rechtsschutzbedürfnis) der Anmelderin zu verneinen ist.

Das auch für das Patenterteilungsverfahren geltende Erfordernis des Rechtsschutzinteresses beruht auf aus prozessualen Einzelvorschriften entwickelten Grundsätzen. Einzelheiten hierzu können insofern auch nicht im Patentgesetz geregelt sein. Vom Deutschen Patent- und Markenamt muß das Fehlen des Rechtsschutzinteresses positiv festgestellt werden, was strengen Anforderungen unterliegt. Es fehlt, wenn an der Patenterteilung in dem angestrebten Umfang im Einzelfall aus besonderen Gründen keinerlei Interesse des Anmelders besteht, insbesondere wenn dessen Verlangen missbräuchlich erscheint (vgl. zB Busse, PatG, 5. Aufl, § 34 Rdn 89 f mRsprNachw).

Jegliches schutzwürdiges Anmelderinteresse an einem weiteren Patentanspruch wird in der Rechtsprechung verneint, wenn dieser Anspruch nichts enthält, was über den sachlichen Gehalt des ersten Patentanspruchs hinausgeht und (was entweder) dem Anmelder einen zusätzlichen Schutz verleihen oder ihm eine sichere Auffangposition bei einem späteren Wegfall des ersten Patentanspruchs sichern oder aus sonstigen Gründen ein Rechtsschutzinteresse für die Gewährung eines solchen zusätzlichen Patentanspruchs begründen könnte (vgl. dazu BGH BIPMZ 1998, 81, 83 „Handhabungsgerät“ zu BPatG BIPMZ 1995, 222 - Leitsatz). Dabei macht es für die Rechtsprechung keinen Unterschied, ob die in Frage stehenden Patentansprüche kategorieübergreifend sind oder derselben Patentkategorie angehören (vgl. Busse, aaO). Hiervon ausgehend sind im vorliegenden Fall beide Negativkriterien vorhanden, so dass der Hinweis der Anmelderin, für das Bestehen des Rechtsschutzinteresses sei kein abweichender Schutzbereich notwendig, ins Leere geht.

Der Patentanspruch 19 verfügt in seinem sachlichen Gehalt gegenüber dem Patentanspruch 1 über keinerlei Überschuss.

Bei der vorliegenden Anmeldung geht es um das "Bereitstellen" der nächsten Befehle zur Verarbeitung. Bei einer fortlaufenden Abfolge der Befehle werden die

nächsten Befehle in einem besonders schnellen Speicher vorab bereitgestellt. Kommen nun Verzweigungen vor, d.h. Sprungbefehle, die auf einer Bedingung beruhen, so sind die bereits gehalten Befehle nicht mehr zu verwenden, es muß eine andere Befehlsfolge geholt werden. Um Verzögerungen zu vermeiden, ist eine Verzweigungsvorhersagelogik vorhanden, die die Befehlsfolge vorsehend untersuchen soll, ob die Bedingung für den folgenden Sprungbefehl erfüllt werden wird, um entsprechend dieser Vorhersage die nächsten Befehle bereitstellen zu können. Nach Merkmal 5 des Patentanspruchs 1 beginnt aufgrund der Vorhersage eine spekulative Verarbeitung der vorausgesagten Befehlsfolge.

Die Lehre der vorliegenden Anmeldung soll dazu dienen, Leistungsnachteile bei Programmablaufsteueroperationen zu reduzieren, die sich aus der Fehlvorhersage ergeben, um so eine effizientere Befehlsausführung zur Verfügung zu stellen (vgl. insb. Beschreibung Seite 3, Zeilen 23 bis 27). Der entscheidende Gehalt der Lösung dieser Aufgabe wird durch die Merkmale 3 bis 5 des Patentanspruchs 1 wiedergegeben, welche die Verzweigungslogik betreffen, nämlich:

- 3) Es ist eine mit der Heranholeinheit gekoppelte Verzweigungsvorhersagelogik vorhanden. Diese sagt die Auflösung der Bedingung vorher und stellt fest, ob eine richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung unwahrscheinlich ist.
- 4) Eine von der Verzweigungsvorhersagelogik abhängige Strommanagementlogik weist die spekulative Ausführung von Befehlen aus sowohl dem ersten als auch dem zweiten Codeabschnitt vor der Auflösung der Bedingung an, sofern festgestellt worden ist, daß eine richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung unwahrscheinlich ist.
- 5) Dabei weist die Strommanagementlogik die spekulative Verarbeitung des ersten Codeabschnitts an, wenn die Verzweigungsvorhersagelogik feststellt, daß die richtige Vorhersage der Auflösung der Bedingung nicht unwahrscheinlich ist, sofern die Vorhersagelogik vorhersagt, daß die Bedingung als

erfüllt aufgelöst wird. Sie weist die Verarbeitung des zweiten Codeabschnitts an, sofern die Vorhersagelogik vorhersagt, daß die Bedingung als nicht erfüllt aufgelöst wird.

Die beiden ersten Merkmale des Patentanspruchs 1,

ein Mikroprozessor zum Verarbeiten von Befehlen, die einen eine aufzulösende Bedingung enthaltenden Verzweigungsbefehl, einen ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, sofern die Bedingung als erfüllt aufgelöst, und einen zweiten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, sofern wenn die Bedingung als nicht erfüllt aufgelöst wird, umfassen und wobei der Mikroprozessor eine Heranholeinheit zum Heranholen von Befehlen aus einem Speicher aufweist,

haben mit dem anmeldungsgemäßen Problem nicht direkt etwas zu tun, sondern geben nur an, daß die Logik zum Vorhersagen der Verzweigung in einem Mikroprozessor und nicht in einem anderen z.B. aus diskreten Bauelementen aufgebauten Rechner vorgesehen ist. Eine Heranholeinheit für Befehle hat jeder Rechner.

Das Computersystem nach dem Patentanspruch 19 enthält den Mikroprozessor nach dem Patentanspruch 1 und somit auch die eigentlich wesentliche Verzweigungsvorhersagelogik. Die weiteren Merkmale in diesem Patentanspruch, die die Systembauteile Speicher und Bus betreffen, fügen dem nichts hinzu, was über Selbstverständliches hinausgeht.

Der Speicher, der Befehle in einem Programmablauf speichert, wird im Patentanspruch 1 im Merkmal 2 angesprochen. Der weitere Wortlaut „wobei der Programmablauf einen Verzweigungsbefehl mit einer aufzulösenden Bedingung, einen ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Bedingung als erfüllt aufgelöst wird, und einen zweiten Codeabschnitt, der verarbeitet werden

soll, wenn die Bedingung als nicht erfüllt aufgelöst wird," ist im Patentanspruch 1 ebenfalls enthalten. Ein mit dem Speicher gekoppelten Bus, der Informationen austauscht, ist eine glatte Trivialität.

Es ist für den Fachmann auch selbstverständlich, einen Mikroprozessor als Teil eines Computersystems anzusehen. Wenn auch die Anmelderin der Auffassung ist, Mikroprozessoren könnten in anderen Systemen, z.B. einer Digitalkamera, vorgesehen sein, vermag dies daran nichts zu ändern. Denn eine mögliche Verwendung in einem anderen Gerät als einem Computersystem ändert nichts daran, daß der Fachmann selbstverständlich den Einsatz dort kennt. Im übrigen stellt auch eine Digitalkamera mit einem Mikroprozessor im weitesten Sinne ein Computersystem dar, das einen Speicher für Befehle enthält, die die Aufnahme von Bildern steuern.

Die Patentansprüche 1 und 19 sind zwei Sachansprüche. Nachdem keiner eine (unmittelbare) Rückbeziehung auf den anderen enthält, ist davon auszugehen, daß die Anmelderin Nebenansprüche aufstellen wollte. Voraussetzung für Nebenansprüche auch in derselben Patentkategorie ist - wie auch vom Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts betont - eine unabhängige, selbstständige Erfindung, d.h. eine eigene, unabhängige Lösung eines übergeordneten Problems.

Dies ist bei den vorliegenden Patentansprüchen 1 und 19 nicht der Fall. Beide haben denselben sachlichen Gehalt, in dem die Erfindung zum Ausdruck kommen soll, die Verzweigungsvorhersagelogik. Denn der sachliche Gehalt eines Patentanspruchs im Sinne der vorgenannten Rechtsprechung ist beschränkt auf die im Anspruch als wesentliche Kriterien der Erfindung angegebenen Merkmale und entspricht damit dem Inhalt der Patentansprüche, durch den nach § 14 PatG der Schutzbereich bestimmt wird, also dem Sachgehalt und nicht dem Wortlaut (vgl. Schulte, PatG, 6. Aufl., § 14 Rdn 14; Mes, PatG GbmG, 1997, § 14 PatG Rdn 10). Dies im Prüfungsverfahren mit Blick auf eine Patenterteilung zu ermitteln, ist Auf-

gabe der Prüfungsstelle; nur im Patentverletzungsprozess obliegt es dem Verletzungsrichter, durch Auslegung der erteilten Patentansprüche den Erfindungsgegenstand festzulegen und so den Schutzbereich zu bestimmen.

Die sonstigen Merkmale der beiden Patentansprüche können mithin deren sachlichem Gehalt nicht zugeordnet werden. Sie umreißen nur die Umgebung, in der diese Logik arbeiten soll, den Mikroprozessor und das Computersystem. Diese Merkmale stellen in beiden Ansprüchen Angaben dar, die für den Fachmann auf der Hand liegen, denn er weiß selbstverständlich, daß eine in Rede stehende Logik bei einem Mikroprozessor eingesetzt wird und dieser wiederum in einem Computersystem.

Der Patentanspruch 19 könnte aber auch nicht als Unteranspruch zum Patentanspruch 1 stehen, da er diesem, wie oben ausgeführt, nichts hinzufügt, was über Plattselbstverständliches hinausgeht. Ebenso bliebe auch bei einem auf die Verwendung des Mikroprozessors in einem Computersystem gerichteten Patentanspruch 19 der sachliche Gehalt unverändert.

Der Patentanspruch 19 kann auch mit seinen zusätzlichen Umgebungsmerkmalen nichts dazu beitragen, die Position der Anmelderin bei der Wahrung und Verfolgung ihrer Rechte zu verbessern.

Die zuvor erörterte Trivialität dieser Anspruchsmerkmale läßt schon die Prognose nicht zu, dass in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bei Wegfall des Patentanspruchs 1 der Patentanspruch 19 als Auffanganspruch bestehen bliebe.

Nicht zielführend ist auch die Annahme der Anmelderin, der Patentanspruch 19 führe zu einer günstigeren Bezugsgröße mit der Folge höherer Lizenzgebühren oder Schadenersatzansprüche. Diese Bezugsgröße ist zwar umfänglicher als die nach Patentanspruch 1, aber letztlich nicht günstiger. Denn in derartigen Fällen stehen Bezugsgröße und Lizenzsatz in einem engen Wechselverhältnis zueinan-

der (vgl BGH GRUR 1995, 578, 580 „Steuereinrichtung II“; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 2.Aufl, RL Nr 8 Rdn 3), so dass die umfänglichere Bezugsgröße ausgeglichen wird durch einen niedrigeren Lizenzsatz und sich so praktisch nicht auf das Ergebnis und damit die jeweilige Betragshöhe auswirkt. Insoweit kann auch dahinstehen, ob dieser angebliche Vorteil als ein rein wirtschaftlicher Gesichtspunkt für das Rechtsschutzinteresse überhaupt von Bedeutung sein kann.

Zu Unrecht macht die Anmelderin insbesondere geltend, der Patentanspruch 19 könne ihre Rechtsposition bei künftigen Rechtsverfolgungen in ausländischen Verletzungsprozessen verbessern. Erwägungen zu solchen Verletzungseventualitäten verkennen, außer stark spekulativ und rechtlich wenig fassbar zu sein, dass nach dem Territorialitätsgrundsatz ein auf die vorliegende Anmeldung erteiltes Patent in ihrer Wirkung auf die Bundesrepublik beschränkt ist und diese Wirkungsbeschränkung auch nicht durch die Inanspruchnahme der US-amerikanischen Priorität relativiert wird. Denn das Rechtsinstitut der Unionspriorität erschöpft sich in der Privilegierung des Zeitrangs, auch Rangsisicherung genannt (vgl Busse, aaO, § 41 Rdn 62 f). Ein weitergehender Effekt der Prioritätsbeanspruchung, insbesondere die Berücksichtigung ausländischer Sachverhalte, ist damit ausgeschlossen.

Nachdem mithin die vorliegende Prioritätsbeanspruchung der Anmelderin keine bessere Rechtsposition in diesbezüglichen ausländischen Verletzungsprozessen zu verschaffen vermag, braucht auch nicht deren Vorbringen, die Streichung des Patentanspruchs 19 könnte sich in US-amerikanischen Verletzungsverfahren mit dem auf der prioritätsbegründenden US-Anmeldung basierenden Patent als Klagepatent negativ auswirken, weiter nachgegangen zu werden. Im übrigen würde eine Prüfungspflicht unter Einbeziehung ausländischer Rechtssysteme das Patenterteilungsverfahren untragbar belasten und zur Folge haben, dass das Rechtsschutzinteresse so gut wie nie mehr verneint werden könnte; aus Gründen der

Praktikabilität muß das Prüfungsverfahren daher auf einigermaßen überschaubare rechtliche Sachverhalte im nationalen Bereich beschränkt sein.

Letztlich aber wäre ein – auch ohne Überschuß an sachlichem Gehalt offenbar möglicher - Zuwachs an Patentschutz infolge des Patentanspruchs 19 unzulässig. Dies würde eine mit dem Inhalt des Patentrechts unvereinbare, missbräuchliche Erstreckung des Schutzes darstellen. Denn durch das Inverkehrbringen des Mikroprozessors gemäß dem Patentanspruch 1 tritt die Erschöpfung des Patentrechts ein, so dass das mit dem Mikroprozessor anschließend ausgestattete Computersystem nach dem Patentanspruch 19 nur ein Ergebnis bestimmungsgemäßer Verwendung darstellt und insoweit gemeinfrei ist (vgl BGH aaO „Handhabungsgerät“).

Somit war - insoweit entscheidungsreif - die Beschwerde im Umfang des Hauptantrags zurückzuweisen, was durch Teilbeschluß zu entscheiden zulässig war, §§ 99 Abs 1 PatG, 301 Abs 1 ZPO (vgl Zöller, ZPO, 23. Aufl, § 301 Rn 8).

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist bezüglich der streitgegenständlichen Zulässigkeitsfrage nach § 100 Abs 2 Nr 1 PatG geboten. Zu entscheiden war eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, da eine Nebenordnung von Patentansprüchen der vorliegenden Art immer wieder vorkommt und insoweit eine einheitliche Spruchpraxis nicht besteht.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs 3 PatG kommt nicht in Betracht. Die unterbliebene Anhörung verletzt zwar nicht den Anspruch auf rechtliches Gehör, der auch im schriftlichen Verfahren erfüllt werden kann (vgl Schulte, aaO, vor § 34 Rdn 223) und was hier auch mit der oben erwähnten Eingabe vom 20. Januar 2000 geschehen ist. Das Prüfungsverfahren zeigt aber angesichts der grundsätzlichen Sachdienlichkeit einer einmaligen Anhörung nach § 46 Abs 1 Satz 2 PatG (vgl Schulte, aaO, § 46 Rdn 9 mit Bezug auf BPatGE 18, 30) einen gravierenden Fehler, da die Gründe des angefochtenen Beschlusses jede

Begründung für eine Ablehnung des Anhörungsantrags vermissen lassen und deshalb anzunehmen ist, die Prüfungsstelle habe den Anhörungsantrag gar nicht zur Kenntnis genommen, zumindest übersehen. Die Gebührenrückzahlung scheitert jedoch daran, daß die unterbliebene Anhörung nicht ursächlich war für den Anfall der Beschwerdegebühr. Nachdem auch die mündliche Verhandlung vor dem Senat nicht zu einer Erteilung des Patents mit den Unterlagen gemäß dem Hauptantrag geführt hat, besteht kein Grund für die Annahme, eine von der Prüfungsstelle durchgeführte Anhörung hätte eine solche Patenterteilung erbracht. Damit war auch bei fehlerfreier Verfahrensführung die Einlegung der Beschwerde nebst Zahlung der Beschwerdegebühr unvermeidbar (vgl BPatGE 30, 207, 210 f).

Im übrigen bleibt die Entscheidung über die Beschwerde bezüglich des Hilfsantrags - Patenterteilung auf der Grundlage der mit der Eingabe vom 20. Januar 2000 eingereichten Patentansprüche 1 bis 18 und einer angepassten Beschreibungseinleitung – dem Schlußbeschluß vorbehalten. Um die Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen zu vermeiden, wird er erst ergehen, wenn die Zurückweisung der Beschwerde im Umfang des Hauptantrags durch den vorliegenden Teilbeschluß rechtskräftig geworden ist; bis zu diesem Zeitpunkt wird das Verfahren ausgesetzt (vgl Stein/Jonas, ZPO, 21. Aufl, § 301 Rdn 12).

Vorsitzender Richter Dr. Schmitt

Bertl

Prasch

Grimm ist wegen Erkrankung verhindert zu unterschreiben.

Dr. Schmitt

Bb